

Deutsches Patent- und Markenamt

München, den 05. März 2002

Telefon: (0 89) 21 95 - 2822

Deutsches Patent- und Markenamt · 80297 München

Aktenzeichen: 101 15 899.8-53
Ihr Zeichen: 2001P03115 DE
Anmeldernr.: 3710807
Siemens AG

19. MRZ 2002

Siemens AG

Niederlegung im Abholfach DPMA
München

Zum Zwecke der Zustellung im Abholfach des
Empfängers niedergelegt am 14.03.02
Deutsches Patentamt
Postabfertigungsstelle
Regierungsangestellter

Bitte Aktenzeichen und Anmelder bei
allen Eingaben und Zahlungen angeben

Zutreffendes ist angekreuzt ☒ und/oder ausgefüllt

CT IPS AM Mch P/R
Eing. 14. März 2002
GR
Frist 17.06.02

Prüfungsantrag, wirksam gestellt am 19. April 2001

eingegangen am

Die Prüfung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis geführt.
Zur Äußerung wird eine Frist von

3 Monat(en)

gewährt, die mit der Zustellung beginnt.

Für Unterlagen, die der Äußerung gegebenenfalls beigelegt werden (z.B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentansprüche, Zeichnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Blättern erforderlich. Die Äußerung selbst wird nur in einfacher Ausfertigung benötigt.

Werden die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geändert, so hat der Anmelder sofern die Änderungen nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sind.

In diesem Bescheid sind folgende Entgegenhaltungen erstmalig genannt
(Bei deren Nummerierung gilt diese auch für das weitere Verfahren):

- Text siehe nächste Seite -

Hinweis auf die Möglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung

Der Anmelder einer nach dem 1. Januar 1987 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats möglich, in dem die Patentanmeldung durch rechtskräftige Zurückweisung, freiwillige Rücknahme oder Rücknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsverfahren abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist für die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. Ausführliche Informationen über die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschließlich der Abzweigung, enthält das Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhältlich ist.

Annahmestelle und
Nachbriefkasten
nur
Zweibrückenstraße 12

Hauptgebäude
Zweibrückenstraße 12
Zweibrückenstraße 5-7 (Breiterhof)
Markenabteilungen:
Cincinnatistraße 64
81534 München

Hausadresse (für Fracht)
Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
80331 München

Telefon (089) 2195-0
Telefax (089) 2195-2221
Internet: <http://www.dpma.de>

Bank:
Landeszentralbank München
Kto.Nr.: 700 010 54
BLZ: 700 000 00

Bahnanschluss im
technischen Verkehrs- und
Verbund (MVV):



Zweibrückenstr. 12 (Hauptgebäude)
Zweibrückenstr. 5-7 (Breiterhof)
S1 - S8 Haltestelle Isartor

Cincinnatistraße:
S2 Haltestelle Fasangarten
Bus 98 / 99 (ab S-Bahnhof Giesing) Haltestelle Cincinnatistraße

- 1) DE 40 29 702 A1
- 2) DE 39 13 638 A1
- 3) DE 195 33 541 C1
- 4) DE 199 32 671 A1
- 5) DE 196 54 684 A1

I.

Das geltende Patentbegehren ist unklar formuliert.

Zu "insbesondere" in Patentanspruch 1 Zeile 8, zu "ggf." (Patentanspruch 1), "etc." (Patentansprüche 1 und 6), "od. dgl." (Patentanspruch 2) und zu "bspw." (Patentansprüche 4 und 5) siehe Schulte, PatG, 6. Auflage (2001), § 34 Rdn 104 und Rdn 96 Fußnote 115. Auch die Angabe in Patentanspruch 12 "oder sonstige drahtlose Schnittstelle" ist insofern pauschaler ~~als die in den Ansprüchen 8 bis 11~~

Im ~~Unteranspruch 4~~ scheint etwas zu fehlen oder zuviel zu sein: "daß die ... Tasten **durch programmtechnisch** ... eingeblendet werden" ??

Die Rückbeziehung der "Computeranlage" in den Ansprüchen 8 bis 11 auf das Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 6 geht fehl.

Im ~~Anspruch 8~~ ist unverständlich, wie ein Mikrofon (analoger Ausgang) an eine digitale Schnittstelle angeschlossen sein soll.

Das geltende Patentbegehren ist daher zunächst schon mangels klarer technischer Lehre nicht gewährbar.

II.

Der Gegenstand des geltenden Hauptanspruchs gehörte am Anmeldetag der vorliegenden Patentanmeldung bereits zum Stand der Technik.

Denn beispielsweise aus Druckschrift 1 insbes. Zusammenfassung, Spalte 8 Zeile 20 ff., hier insbes. Spalte 9 Zeile 38-58, sowie Figur 10 (Abfrage S15) ist bekannt:

ein Verfahren zur Steuerung eines elektronisch steuerbaren Gerätes ("audiovisuelles Gerät"), bei welchem von dem Gerät auszuführende Funktionen und Parameter mittels eines Spracherkennungssystems (15) eingegeben und durch eine manuelle Eingabe (12) abgeschlossen werden.

Dabei ist es dem Fachmann vertraut, daß derartig eingerichtete Sprachsteuerverfahren bei jeder Art von elektronisch steuerbarem Gerät einsetzbar sind, auch bei Computern, auch zur Erstellung von Programmen; vgl. dazu – rein beispielhaft – Druckschrift 3 insbes. Spalte 1 Zeile 1 bis 14, Zeile 42 ("CAE-Arbeitsplatz").

Der geltende Hauptanspruch wäre somit auch nach Klarstellung mangels Neuheit seines Gegenstands nicht gewährbar.

Zwar ist gemäß Druckschrift 1 vorgesehen, die Eingabe der Parameter durch **Loslassen** der Taste 12 abzuschließen. Das fakultative Merkmal "durch Tastendruck" stellt für den Fachmann im gegebenen Zusammenhang aber ebenfalls keine Besonderheit dar, vgl. dazu Druckschrift 2 Zusammenfassung / Spalte 2 Zeile 50 bis 57 (Quittierung der Spracheingabe durch Tastendruck).

Der formal nebengeordnete, auf eine "Computeranlage" gerichtete Patentanspruch 7 ist auf die vorhergehenden Verfahrensansprüche zurückbezogen, steht und fällt daher mit diesen. Er enthält keine besonderen Merkmale, die eine Patentfähigkeit stützen könnten, vielmehr leiten sich die beanspruchten Vorrichtungsmerkmale unmittelbar aus der Zweckangabe "zur Durchführung des Verfahrens ... " ab.

III.

Die Merkmale der Unteransprüche stellen lediglich rein handwerkliche Maßnahmen dar, wie sie der Fachmann ohne erfinderische Leistung jederzeit auszuführen in der Lage ist.

Zu Anspruch 2 siehe noch Druckschrift 4 insbes. Zusammenfassung / Figur 3, Figur 4. Hier wird beschrieben, für die Eingabe unterschiedlicher Parameter bestimmte zugeordnete Tasten vorzusehen. Davon ausgehend, ist es naheliegend, dies auf die verschiedenen Parameter gemäß Druckschrift 1 zu übertragen, wodurch man zum Gegenstand von Anspruch 2 gelangt.

Eine "auf einem Bildschirm applizierte, drucksensitive Folie" im Sinne der Ansprüche 4 bis 6 und 10 ist dem Fachmann als "Touch Screen" bekannt; zur beanspruchten programmtechnischen Einblendung von Tasten bzw. Objekten siehe Druckschrift 5 insbes. Patentanspruch 1.

Zu den Ansprüchen 11 bis 13 siehe Druckschrift 1 insbes. Figur 3 und 4.

Zusammenfassend ist zunächst nichts erkennbar, womit die Anmeldung über den Stand der Technik und das Wissen und Können des Durchschnittsfachmanns hinausginge.

IV.

Wenn die Anmeldung nicht weiterverfolgt werden soll, wird um eine kurze schriftliche Mitteilung (Zurücknahme-Erklärung) oder zumindest um eine Bestätigung über den Erhalt dieses Bescheides gebeten.

Sollte die Anmelderin jedoch trotz allem eine Besonderheit sehen, die eine Patenterteilung rechtfertigen könnte, so wird sie hiermit aufgefordert,

- a) eine den Stand der Technik berücksichtigende präzise, eindeutig und positiv formulierte Aufgabe anzugeben,
- b) ein kargestelltes neues, gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik abgegrenztes Patentbegehren einzureichen, dessen Lehre sich vom Stand der Technik erkennbar abhebt,
- c) gegebenenfalls neu aufgenommene Merkmale in den ursprünglichen Unterlagen als erfindungswesentlich offenbart nachzuweisen, und
- d) die Vorteile des neu beanspruchten Gegenstandes zu erläutern und den erfinderischen Schritt gegenüber dem nachgewiesenen Stand der Technik und dem Fachwissen des Durchschnittsfachmanns ausführlich zu verdeutlichen.
(Zur Beschleunigung des Verfahrens wird empfohlen, ggf. eine angepaßte Beschreibung mit einzureichen, in welcher insbesondere der nächstkommende Stand der Technik berücksichtigt ist.)

Wird die Anmeldung hingegen mit unverändertem oder im wesentlichen inhaltsgleichem Patentbegehren oder ohne Beseitigung der angegebenen Unklarheiten aufrechterhalten, muß nach Ablauf der gesetzten Frist mit ihrer Zurückweisung gerechnet werden.

Prüfungsstelle für Klasse G06F

Baumgardt

Dipl.-Ing. Baumgardt

Hausruf 2283

Anlagen: Kopie Druckschriften 1 bis 5

- 1) DE 40 29 702 A1
- 2) DE 39 13 638 A1
- 3) DE 195 33 541 C1
- 4) DE 199 32 671 A1
- 5) DE 196 54 684 A1

I.

The valid claims are not clearly formulated.

Regarding “in particular” in claim 1, line 8, “if applicable” (claim 1), “etc.” (claims 1 and 6), “or the like” (claim 2) and “for example” (claims 4 and 5), see Schulte, PatG [*Patent Law*], 6th edition (2001), § 34 margin note 104 and margin note 96, footnote 115. Also the phrase “or another wireless interface” in claim 12 [illegible].

In dependent claim 4, something appears to be missing or should be deleted: “that the... keys are overlaid... **by programming means**...”??

The “computer system” in claims 8 to 11 inappropriately refers to the method as claimed in claims 1 to 6.

In claim 8 it is unclear how a microphone (analog output) is supposed to be connected to a digital interface.

Thus, a patent cannot be granted based on the valid claims for the sole reason that it lacks a clear technical teaching.

II.

The subject of the valid main claim was already part of the prior art on the application date.

For example, publication 1, particularly the abstract, column 8, lines 20 ff., here, in particular, column 9, lines 38 – 58 and figure 10 (query S15) discloses:

A method for controlling an electronically controllable device (“audiovisual device”) in which functions to be performed by the device and parameters are input by a voice recognition system (15) and are completed by a manual input (12).

The person skilled in the art is aware that such voice control methods can be used in any type of electronically controllable device, including computers, and including for generating programs. In this respect compare—purely as an example—publication 3, particularly column 1, lines 1 to 14 and line 42 (“CAE workstation”).

In other words, the valid main claim would not be patentable even after clarification because its subject is not novel.

Although publication 1 provides that the input of the parameters be completed by **releasing** the key 12, the optional feature “by **depressing** the key” involves nothing special in this context for the person skilled in the art. Compare publication 2, abstract/column 2, lines 50 to 57 (acknowledgment of the voice input by key depression).

The formally co-ordinate claim 7 directed to a “computer system” refers to, and therefore stands and falls with, the preceding method claims. It does not contain any special features that could support patentability. The features of the device claim are instead directly derived from the stated purpose “to carry out the method...”

III.

The features of the dependent claims are purely craftsman-like measures, which the person skilled in the art is able to carry out at any time without an inventive step.

Regarding claim 2, see also publication 4, particularly the abstract and figures 3 and 4. Here it is stated that specific, allocated keys should be provided for the input of different parameters. Based thereon it is obvious to transfer this to the different parameters in accordance with document 1, so that one arrives at the subject of claim 2.

A “pressure-sensitive foil applied to a screen” in terms of claims 4 to 6 and 10 is known to the person skilled in the art as a “touch screen.” With respect to the overlaying of keys or objects by programming means see publication 5, particularly claim 1.

Regarding claims 11 to 13, see publication 1, particularly figures 3 and 4.

In summary, for the present, there is nothing to indicate how the application might go beyond the prior art and the knowledge and ability of a person of average skill in the art.

IV.

If the applicant does not intend to pursue the application, we request a short written communication (withdrawal declaration) or at least a confirmation of receipt of this office action.

Should the applicant nevertheless see a special feature that could justify the grant of a patent, it is requested to

- a) indicate an object that is formulated precisely, clearly and positively and takes into account the prior art,
- b) file clear new patent claims, which are distinguished over the closest prior art and the teaching of which is in clear contrast to the prior art,
- c) demonstrate possibly newly included features, which are disclosed in the original documents as essential to the invention, and
- d) explain the advantages of the newly claimed subject and make clear in detail the inventive step as compared to the demonstrated prior art and the technical knowledge of a person of average skill in the art.

(To accelerate the process we recommend that a possibly adapted description, particularly taking into account the closest prior art, be filed at the same time.)

If, on the other hand, the application is maintained with the claims unchanged or essentially identical in content or without eliminating the indicated ambiguities, the application is likely to be rejected once the stated deadline has expired.

Examining Section for Class G06F

[signature]

Dipl.-Ing. Baumgardt

Extension 2283

Enclosures: Copies of publications 1 to 5